

## **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

## **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**TINJAUAN YURIDIS PEMBONCENGAN (*PASSING OFF*) MEREK TERKENAL  
TERHADAP PENGUSAHA LOKAL**

**BERDASARKAN PUTUSAN SENGKETA MEREK No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Meysi Salim

Nim : 15.400.500.01

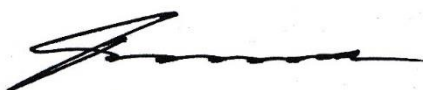
Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

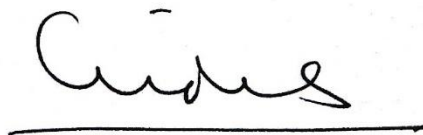
Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

  
Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

  
Sangap Surbakti, S.H., M.H.

Pendamping Pembimbing



Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

Sangap Surbakti,

Peserta Ujian

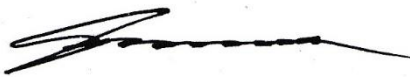
Nama : Meysi Salim

Nim : 15.400.500.01

**TINJAUAN YURIDIS PEMBONCENGAN (*PASSING OFF*) MEREK TERKENAL  
TERHADAP PENGUSAHA LOKAL**

**BERDASARKAN PUTUSAN SENGKETA MEREK No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017**

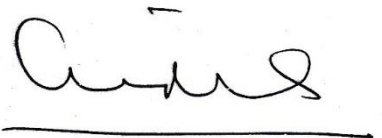
Pembimbing I



Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Disetujui,

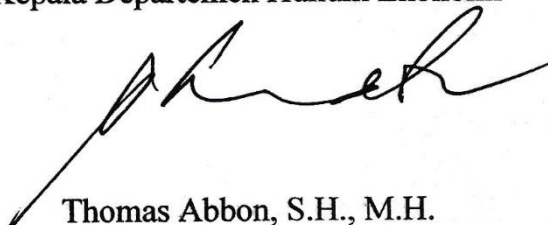
Pembimbing II



Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



Thomas Abbon, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Kepala Departemen Hukum Ekonomi

Thomas Abbon, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini. Penelitian hukum ini berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pemboncengan (Passing Off) Merek Terkenal Terhadap Pengusaha Lokal Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017”**. Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian hukum ini. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penelitian hukum ini.

Demikian ucapan syukur dan terima kasih Penulis haturkan kepada para pihak yang telah berjasa dari awal hingga akhir penulisan penelitian hukum ini, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, dan telah mengingatkan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, dan sabar menghadapi Penulis serta telah mengingatkan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan, motivasi, mendengarkan keluhan kesah Penulis, dan sabar menghadapi Penulis selama perkuliahan dari awal hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
7. Bapak Rudy Salim dan Ibu Lenny Sahu yang merupakan orang tua Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada

Penulis sehingga memotivasi Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

8. Christian Salim, Christine Salim, dan Denny Salim yang merupakan saudara Penulis. Terima kasih atas dukungan dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum.
9. Bonary Simanjuntak yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, mendengarkan keluh kesah, dan memberi arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum dengan baik dan tepat waktu. *Tq Bonsky!*
10. Teruntuk Ata Oci, Apa Uno, dan Ede Emokna terima kasih selalu setia menemani, sabar, dan menghibur Penulis ketika di rumah.
11. Ghani, Adriel, Gerry, Nadine, Rambe, dan Devan yang merupakan sahabat SMA Penulis. Terima kasih atas dukungan dan menemani Penulis dari awal perkuliahan hingga terselesainya penulisan penelitian hukum ini.
12. Brenda, Siska, WPC, Stenley, Glorio, Metdus, Adeliu, dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menemani Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan penelitian hukum; *u are the awesome friends, see u on top geng!*.
13. Teruntuk teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKM FDIH FH UKI) terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, menemani Penulis dikala kehabisan energi menyerang, mendengarkan keluh kesah Penulis, dan telah menjadi tempat kepada Penulis untuk belajar mengenai organisasi. Kalian *the*

*best* dah pokoknya, *see u* ya dik adiks! Jangan manja! Jangan kangen! Tetap semangat! *Yey ...*

Jakarta, Februari 2019

Penulis

Meysi Salim

### **ABSTRAK**

- A. Nama Mahasiswa : Meysi Salim
- B. NIM : 1540050001
- C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemboncengan (*Passing Off*) Merek Terkenal Terhadap Pengusaha Lokal Berdasarkan Putusan Sengketa Merek No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- E. Jumlah Halaman : 5 bab + 114 halaman
- F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Undang-Undang, dan Konvensi Internasional
- G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, *Passing Off*
- H. Ringkasan :

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Merek. Merek merupakan suatu tanda yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai peranan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lain dalam dunia perdagangan. Merek memiliki peranan penting dalam perdagangan yaitu untuk menentukan reputasi suatu barang dan/atau jasa, oleh karena itu pengusaha berusaha untuk membangun reputasinya sehingga nantinya merek yang ia miliki memiliki nilai jual di pasaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari *passing off* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Konvensi Internasional.

UU No. 20/2016 tidak mengenal dan mengatur tentang *passing off*. Namun dalam prakteknya kerap terjadi gugatan atas *passing off*, untuk mengisi kekosongan hukum maka terdapat pasal yang mengakomodasi mengenai hal tersebut yaitu dengan membatalkan atau menghapus pendaftaran merek tersebut. Kemudian mengenai penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal “Hugo Boss Jakarta” sesuai dengan UU No. 15/2001, UU No. 20/2016, Permenkumham No. 67/2016, *Paris Convention*, dan *TRIPs Agreement*.

I. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

2. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

Meysi Salim

## DAFTAR ISI

VISI	MISI	UKI	
.....	.....	.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	.....	.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	.....	.....	iii
KATA PENGANTAR	.....	.....	iv
ABSTRAK	.....	.....	vii
DAFTAR ISI	.....	.....	viii



BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	18
A. Tinjauan Umum Merek .....	18
1. Pengertian Merek .....	18
2. Sejarah dan Perkembangan Merek di Indonesia .....	21
3. Hak Eksklusif Pemegang Merek .....	28
4. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia .....	29
5. Pengalihan Hak Merek Terdaftar .....	32
6. Merek yang Tidak Dapat di Daftar dan di Tolak .....	33
7. Penghapusan dan Pembatalan Merek .....	36
a) Penghapusan Merek .....	36
b) Pembatalan Merek .....	38
B. Tinjauan Umum Merek Terkenal .....	39
1. Pengertian Merek Terkenal .....	39
2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Perjanjian Internasional .....	43
a) Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan <i>Paris Convention</i> .....	43
b) Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Persetujuan TRIPs) .....	45
3. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	47
C. Tinjauan Umum <i>Passing Off</i> .....	49
BAB III PENERAPAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP MEREK TERKENAL DARI <i>PASSING OFF</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 .....	52
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek .....	52
B. Konsep <i>Passing Off</i> di Indonesia .....	56

C. Unsur Perbuatan <i>Passing Off</i> ( <i>The Classical Trinity</i> ) .....	58
D. Perlindungan Hukum <i>Passing Off</i> Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 .....	62
E. Akibat Hukum dari <i>Passing Off</i> .....	72
 BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DALAM PERKARA No. 92 K/Pdt.Sus- HKI/2017 TENTANG KASUS HUGO BOSS JERMAN DENGAN HUGO JAKARTA .....	75
A. Para Pihak .....	75
B. Kasus Posisi .....	76
C. Amar Putusan .....	79
D. Analisis Kasus .....	84
 BAB V PENUTUP .....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
 DAFTAR PUSTAKA .....	115